

**(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)**

**(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle**
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
4 avril 2002 (04.04.2002)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 02/27568 A2

(51) Classification internationale des brevets⁷ : G06F 17/60

(74) Mandataires : CHAMEROY, Claude etc., Cabinet Malemont, 42, avenue du Président Wilson, F-75116 Paris (FR).

(21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR01/03008

(81) États désignés (national) : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(22) Date de dépôt international :

28 septembre 2001 (28.09.2001)

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

(30) Données relatives à la priorité :

00/12397 29 septembre 2000 (29.09.2000) FR

(84) États désignés (régional) : brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(71) Déposants (pour tous les États désignés sauf US) : CABINET MALEMONT S.A. [FR/FR]; 42, avenue du Président Wilson, F-75116 Paris (FR). ORDIPAT S.A.R.L. [FR/FR]; 3, rue Moncey, F-75009 Paris (FR).

Publiée :

sans rapport de recherche internationale, sera republiée dès réception de ce rapport

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) : CHAUCHARD, Marc [FR/FR]; 18, avenue du Parc, F-78150 Le Chesnay (FR). BARLOY, Olivier [FR/FR]; 68, rue Lamarck; F-75018 Paris (FR).

(54) Title: METHOD FOR PREPARING A TRADEMARK REGISTRATION REQUEST

(54) Titre : PROCEDE POUR PREPARER UNE DEMANDE D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

(57) Abstract: The invention concerns a method for preparing a trademark registration request, using a local computer capable of being connected to a remote computer through an Internet-type computer network, comprising the following steps, performed in the local computer; i) inputting the mark; ii) selecting products or services to which the mark applies; iii) validating the input and the selection; iv) transmitting the validated input and selection to the remote computer via a computer network, said steps being carried out successively as indicated.

(57) Abrégé : Procédé pour préparer une demande d'enregistrement de marque, au moyen d'un ordinateur local susceptible d'être relié à un ordinateur distant par un réseau informatique de type Internet, comprenant les étapes suivantes, réalisées sur l'ordinateur local: i) saisie de la marque; ii) sélection des produits ou services auxquels s'applique la marque; iii) validation de la saisie et de la sélection; iv) envoi de la saisie et de la sélection validées à l'ordinateur distant par l'intermédiaire du réseau informatique, lesdites étapes étant effectuées dans l'ordre indiqué.

WO 02/27568 A2

Procédé pour préparer une demande d'enregistrement de marque

La présente invention porte sur un procédé pour préparer une demande d'enregistrement de marque, au moyen d'un ordinateur local susceptible d'être relié à un ordinateur distant par un réseau informatique de type Internet.

Une demande d'enregistrement de marque comporte l'identité du déposant, le modèle de la marque et l'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique, ainsi que l'énumération des classes officielles correspondantes.

Une fois préparée, la demande d'enregistrement est déposée ou transmise à l'administration compétente, en France l'Institut National de la Propriété Industrielle, qui l'examine en vue de son enregistrement.

Le déposant peut se faire assister par un mandataire spécialisé, tel qu'un membre de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle.

En effet, la préparation d'une demande d'enregistrement de marque est une opération qui implique de prendre en compte de nombreux paramètres.

Tout d'abord, il est indispensable de conduire, préalablement au dépôt de la demande, des recherches de disponibilité afin de ne pas empiéter sur les droits des tiers ; la conduite et l'interprétation de telles recherches sont des tâches d'une extrême complexité, en raison des droits antérieurs plus ou moins pertinents qui peuvent exister, par exemple parmi les dénominations sociales ou parmi les marques déjà déposées.

Ces dernières peuvent consister en des marques françaises, des marques internationales désignant la France ou encore des marques communautaires.

Une des plus grandes difficultés réside cependant dans l'énumération des produits ou services auxquels la marque

s'applique, ainsi que dans l'énumération des classes officielles correspondantes et de leur numéro.

Les produits ou services auxquels s'applique la marque sont fonction des objectifs du déposant et le choix de leur libellé est en pratique quasiment illimité.

Par exemple, une marque peut désigner un logiciel, formulation générale, ou un logiciel de gestion des mouvements d'une souris informatique par liaison infrarouge, formulation beaucoup plus précise.

Par exemple encore, une marque peut désigner des vêtements, formulation générale, ou des maillots de bain pour la pratique du hockey subaquatique, formulation précise.

En fait, le choix du ou des libellés des produits ou services est directement dépendant des projets du déposant et de la destination de la marque.

Une bonne compréhension des objectifs du déposant peut être obtenue lorsque celui-ci recourt aux services de conseils spécialisés.

En effet, de nombreux paramètres parfois antagonistes entrent en ligne de compte : étude du portefeuille des marques déjà déposées par le déposant, vision à court, moyen et long terme du projet du déposant, connaissance de la concurrence et du marché, avec ses tendances, situation nationale et internationale dans le marché considéré, frais engagés pour la recherche et la création de la nouvelle marque, budget global de l'opération de dépôt et d'obtention de la marque, en France et à l'étranger, incidence à moyen et long terme sur le portefeuille de marques du déposant, surveillances et veilles de similitude à mettre en place, oppositions futures et défense des droits acquis, intégration du projet en cours dans la stratégie globale du déposant ou de son entreprise, etc.

Dans chacun des domaines évoqués ci-dessus, le déposant peut décider de faire appel à des conseils spécialisés, chacun dans sa discipline.

Si l'on se réfère particulièrement à la préparation d'un dossier de demande d'enregistrement de marque, le choix des libellés auxquels s'applique la marque et l'énumération des classes correspondant aux produits ou services visés est une gymnastique intellectuelle particulièrement ardue dans certains cas.

L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle a, à cet effet, élaboré au fil des ans un guide de la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, ci-après aussi dénommé classification internationale des marques.

Ce guide, qui fait l'objet de révisions périodiques, comporte plusieurs milliers de libellés répartis en quarante deux classes officielles, dont trente quatre numérotées de 1 à 34 portent sur les produits et huit numérotées de 35 à 42 sur les services.

A chaque classe correspond un intitulé officiel, qui représente très schématiquement le domaine général visé par la classe, mais certaines classes visent des produits ou des services très divers, par exemple les classes 1, 3, 5, 9, 16, 21, 28, 30, 35 ou 42.

Il n'est pas toujours facile d'établir la correspondance entre les produits ou services et les classes auxquels ils correspondent.

Par exemple, un logiciel est un produit de la classe 9, et la programmation informatique est un service de la classe 42 ; mais la réparation d'ordinateurs est un service de la classe 37 ; les conseils juridiques font partie de la classe 42, alors que les manuels de Droit sont dans la classe 16,

tandis que les services de formation en Droit entrent dans la classe 41.

D'autres exemples pourraient être donnés, mais on sait qu'il importe de nos jours de rendre la description d'une demande de brevet aussi concise, précise et compacte que possible, de manière à réduire les coûts de rédaction et éventuellement de traduction.

On constate en conclusion que la complexité d'un dossier de demande d'enregistrement peut inciter un déposant à faire appel à un membre de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle.

Certaines entreprises multinationales déposent de nombreuses demandes d'enregistrement chaque année et ont décidé de se doter d'un service interne de propriété industrielle.

Des études économiques objectives ont cependant montré que les frais fixes engendrés par la gestion permanente d'un tel service interne sont souvent supérieurs à ceux entraînés par le recours à des conseils externes ; il est vrai également que lesdits services internes remplissent d'autres missions utiles, par exemple lors de la négociation de licences et qu'ils recourent d'ailleurs de plus en plus à la sous-traitance, dans tous les domaines de la gestion.

Il n'en reste pas moins que le recours aux conseils externes, pour justifié qu'il apparaisse aux yeux de certains déposants, implique une facturation qui augmente le coût du dépôt de la marque.

Il faut cependant reconnaître que cette facturation est relativement modeste en comparaison des frais de création et de lancement publicitaire d'une nouvelle marque.

Quoi qu'il en soit, on a vu que la préparation d'une demande d'enregistrement de marque est une opération d'une technicité certaine qui engendre un coût, y compris les

taxes officielles perçues par les administrations nationales ou internationales chargées d'examiner les demandes en vue de leur enregistrement.

Il convient donc de remédier à ces inconvénients et de proposer aux déposants des moyens nouveaux pour faciliter leurs démarches et réduire leurs dépenses.

La présente invention a précisément ce double objectif et porte sur un procédé tel que défini au premier paragraphe de la présente description, qui se caractérise en ce que qu'il comprend les étapes suivantes, réalisées sur l'ordinateur local :

- (i) saisie de la marque;
- (ii) sélection des produits ou services auxquels s'applique la marque,
- (iii) validation de la saisie et de la sélection,
- (iv) envoi de la saisie et de la sélection validées à l'ordinateur distant par l'intermédiaire du réseau informatique,

lesdites étapes étant effectuées dans l'ordre indiqué.

Il est ainsi plus facile de préparer un dossier de demande d'enregistrement de marque et le dossier est transmis rapidement à l'ordinateur distant pour suite à donner.

Cet ordinateur distant peut être installé dans les locaux d'un membre de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle ou dans les locaux d'une société informatique.

Selon un mode de réalisation particulier de l'invention, au moins une étape est mise en œuvre par une coopération entre l'ordinateur local et l'ordinateur distant.

Cette coopération permet d'employer le procédé de manière interactive ou en partageant les ressources

informatiques des ordinateurs ; l'ordinateur local peut aussi être un terminal, les ressources informatiques étant alors concentrées sur l'ordinateur distant.

Selon un autre mode de réalisation particulier de l'invention, la saisie et la sélection validées sont retransmises de l'ordinateur distant à un autre ordinateur distant, par messagerie électronique.

Il est ainsi possible de transmettre par courrier électronique à un autre ordinateur distant un message permettant de poursuivre le dossier de la demande.

Cet autre ordinateur distant peut être installé dans les locaux d'un membre de la Compagnie Nationale de la Propriété Industrielle.

Avantageusement, l'étape de saisie comprend l'opération consistant à scannérer le modèle de la marque.

Cette disposition est utile lorsque la marque est figurative ou semi-figurative.

De préférence, l'étape d'envoi comprend la transmission à l'ordinateur distant du modèle de la marque scannérisé, par le réseau informatique.

Ainsi, l'ordinateur distant reçoit les informations sur la figuration de la marque ; on peut aussi prévoir la retransmission de l'ordinateur distant à un second ordinateur distant du modèle de la marque scannérisé, par messagerie électronique.

Selon un mode de réalisation particulier, l'étape de sélection comprend le choix de l'intitulé d'au moins une classe officielle de produits ou services et l'affichage du numéro correspondant de la classe.

Il est ainsi possible de sélectionner en bloc une ou plusieurs classe(s) officielle(s) de produits ou services.

Selon un autre mode de réalisation particulier, l'étape de sélection comprend le choix d'au moins un numéro d'une

classe officielle de produits ou services et l'affichage de l'intitulé correspondant de la classe.

Il est ainsi possible de sélectionner une classe officielle directement par son numéro.

Selon un autre mode de réalisation préféré de l'invention, l'étape de sélection comprend :

- (i) la saisie d'au moins un libellé librement choisi,
- (ii) la comparaison dudit libellé librement choisi avec des libellés potentiels contenus dans un fichier,
- (iii) l'affichage, suite à ladite comparaison, d'un ou plusieurs libellé(s) proposé(s) parmi les libellés potentiels,
- (iv) la sélection d'au moins un libellé parmi le(s) libellé(s) proposé(s),
- (v) l'affichage du numéro de la classe officielle correspondant au(x) libellé(s) sélectionné(s).

La sélection des produits ou services est ainsi plus facile, de même que la détermination de la classe officielle correspondant au(x) libellé(s) sélectionné(s) et des numéros correspondants de la ou des classe(s).

De préférence, le fichier comporte les libellés de la classification officielle des marques et le numéro de la classe correspondant à chaque libellé.

Ainsi, les libellés sélectionnés seront en principe admis par les administrations chargées d'examiner les demandes d'enregistrement de marques.

Avantageusement, le fichier comporte en outre des libellés additionnels ne figurant pas dans la classification officielle des marques et le numéro de la classe correspondant à chacun de ces libellés additionnels.

Il est ainsi possible de disposer de libellés supplémentaires introduits dans le fichier et correspondants à des produits ou services précis ou nouveaux, ou dont il est permis de penser qu'ils seront introduits dans la classification internationale des produits ou services aux fins de l'enregistrement des marques.

Avantageusement, l'étape de sélection comprend la mise en œuvre d'un logiciel de comparaison, ce logiciel permettant d'afficher un libellé proposé identique au libellé librement choisi ou un libellé proposé incluant le libellé librement choisi ou un libellé proposé synonyme au libellé librement choisi ou l'un ou l'autre des choix ci-dessus de manière optionnelle ou séquentielle.

Il est ainsi possible d'affiner ou d'élargir le choix des libellés proposés.

L'invention peut être mise en œuvre de différentes manières, dont certaines sont exemplifiées ci-après.

Un opérateur se propose de préparer une demande d'enregistrement de marque.

On suppose que l'opérateur est le déposant.

Cette description vise aussi le cas où le déposant est une personne morale représentée par l'opérateur, qui peut être par exemple un collaborateur, et vise aussi le cas où le déposant est une autre personne ou une pluralité de personnes physiques et/ou morales, représentée(s) par l'opérateur.

Celui-ci dispose d'un ordinateur local susceptible d'être relié à un ordinateur distant par un réseau informatique de type Internet, cet ordinateur local étant relié à un scanner.

L'ordinateur distant comporte un fichier contenant les libellés de la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques,

l'intitulé des classes officielles et le numéro correspondant à chaque libellé et à chaque classe ; le fichier contient également des libellés additionnels ne figurant pas dans la classification ci-dessus et la classe correspondant à chacun de ces libellés additionnels ; ces libellés additionnels ont été introduits dans le fichier par exemple par le conseil en propriété industrielle du déposant.

Cette description vaut également en cas d'utilisation d'autres réseaux informatiques, télématiques, hertziens, câblés, le terme réseau étant employé dans son acception la plus large, y compris pour des transmissions par satellite ou pour des boucles locales ou internes aux organisations ou aux entreprises.

L'utilisateur se connecte à l'ordinateur distant et procède à son identification en saisissant un identifiant et un mot de passe.

Lorsque l'identifiant et le mot de passe sont validés, l'utilisateur accède à un compte utilisateur.

Ce compte utilisateur peut disposer des informations nécessaires sur l'identité du déposant : nom, prénom, adresse, nationalité ..., dénomination sociale, forme juridique, adresse du siège, ainsi que d'autres informations utiles pour la demande d'enregistrement, telles que par exemple la couleur de la marque, mais ces informations peuvent être communiquées dans une phase antérieure ou ultérieure.

On donne ci-après quelques exemples non limitatifs de la mise en œuvre du procédé objet de l'invention.

Premier exemple : l'opérateur réalise dans l'ordre indiqué les étapes ci-après.

Il saisit la marque à déposer, par exemple : "LOGOPOLE".

Il sélectionne l'intitulé suivant : "véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau", et le numéro correspondant de la classe s'affiche : "12".

Cette étape de sélection comprend la mise en œuvre d'un logiciel permettant d'afficher les intitulés des classes officielles et leur numéro.

L'opérateur valide la saisie et la sélection et procède à l'envoi de la saisie et de la sélection validées à l'ordinateur distant.

Les étapes du procédé sont mises en œuvre par une coopération, via le réseau informatique, entre l'ordinateur local et l'ordinateur distant.

Second exemple : pendant l'étape de saisie ci-dessus, l'opérateur scanne le modèle de la marque à déposer, et pendant l'étape d'envoi, il transmet à l'ordinateur distant le modèle de la marque scannérisé.

Les étapes du procédé sont mises en œuvre par une coopération, via le réseau informatique, entre l'ordinateur local et l'ordinateur distant.

Troisième exemple : l'opérateur réalise dans l'ordre indiqué les étapes ci-après.

Il saisit la marque à déposer, par exemple : "LOGOPOLE".

Il sélectionne le numéro "12" d'une classe officielle de produits ou services, et l'intitulé correspondant, à savoir "véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau" s'affiche.

Cette étape de sélection comprend la mise en œuvre d'un logiciel permettant d'afficher les numéros des classes officielles, et leur intitulé.

L'opérateur valide la saisie et la sélection et procède à l'envoi de la saisie et de la sélection validées à l'ordinateur distant.

L'opérateur valide la saisie et la sélection et procède à l'envoi de la saisie et de la sélection validées à l'ordinateur distant.

Neuvième exemple : dans ce cas, c'est l'ordinateur local qui contient le fichier des libellés de la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques, l'intitulé des classes officielles et le numéro correspondant à chaque libellé et à chaque classe ; le fichier contient également des libellés additionnels ne figurant pas dans la classification internationale des marques et le numéro de la classe correspondant à chacun de ces libellés additionnels.

Selon une variante, l'ordinateur local dispose des informations déjà éventuellement contenues dans le compte utilisateur de l'opérateur.

Les exemples précédents peuvent être reproduits et dans ce cas l'opérateur, suite à la validation de la saisie et de la sélection, procède à l'envoi de la saisie et de la sélection validées à l'ordinateur distant.

On note que la connexion à l'ordinateur distant peut intervenir à tout moment avant l'envoi de la saisie et de la sélection validées.

Selon une variante, l'utilisateur procède à la retransmission à l'ordinateur distant d'informations contenues dans le compte utilisateur, ce qui complète le dossier de préparation de la demande d'enregistrement de marque.

Selon une autre variante de chacun des exemples précédents, l'ordinateur distant est susceptible d'transmettre par messagerie électronique des messages à second ordinateur distant ; il est ainsi possible retransmettre la saisie et la sélection validées au second ordinateur, ainsi que des informations contenues dans

compte utilisateur ; lorsque ces informations, accompagnées de la saisie et de la sélection validées, sont suffisantes, le dossier de préparation de dépôt est complet ; il peut être alors utile qu'il soit révisé par un membre de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle.

Ceci est facilité lorsque l'ordinateur distant ou le second ordinateur distant est installé dans les locaux du conseil.

REVENDICATIONS

1. Procédé pour préparer une demande d'enregistrement de marque, au moyen d'un ordinateur local susceptible d'être relié à un ordinateur distant par un réseau informatique de type Internet, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes, réalisées sur l'ordinateur local :

- (i) saisie de la marque,
- (ii) sélection des produits ou services auxquels s'applique la marque,
- (iii) validation de la saisie et de la sélection,
- (iv) envoi de la saisie et de la sélection validées à l'ordinateur distant par l'intermédiaire du réseau informatique,

lesdites étapes étant effectuées dans l'ordre indiqué.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'au moins une étape est mise en œuvre par une coopération entre l'ordinateur local et l'ordinateur distant.

3. Procédé selon les revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que la saisie et la sélection validées sont retransmises de l'ordinateur distant à un autre ordinateur distant, par messagerie électronique.

4. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que l'étape de saisie comprend l'opération consistant à scannériser le modèle de la marque.

5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce que l'étape d'envoi comprend la transmission à l'ordinateur distant du modèle de la marque scannérisé, par le réseau informatique.

6. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que l'étape de sélection comprend le choix de l'intitulé d'au moins une classe officielle de produits ou services et l'affichage du numéro correspondant de la classe.

7. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que l'étape de sélection comprend le choix d'au moins un numéro d'une classe officielle de produits ou services et l'affichage de l'intitulé correspondant de la classe.

8. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que l'étape de sélection comprend :

- (i) la saisie d'au moins un libellé librement choisi,
- (ii) la comparaison dudit libellé librement choisi avec des libellés potentiels contenus dans un fichier,
- (iii) l'affichage, suite à ladite comparaison, d'un ou plusieurs libellé(s) proposé(s) parmi les libellés potentiels,
- (iv) la sélection d'au moins un libellé parmi le(s) libellé(s) proposé(s),
- (v) l'affichage du numéro de la classe officielle correspondant au(x) libellé(s) sélectionné(s).

9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce que le fichier comporte les libellés de la classification officielle des marques et le numéro de la classe correspondant à chaque libellé.

10. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce que le fichier comporte en outre des libellés additionnels ne figurant pas dans la classification officielle des marques et le numéro de la classe correspondant à chacun de ces libellés additionnels.

11. Procédé, selon l'une quelconque des revendications 8 à 10, caractérisé en ce que l'étape de sélection comprend la mise en œuvre d'un logiciel de comparaison, ce logiciel permettant d'afficher un libellé proposé identique au libellé librement choisi.

12. Procédé selon la revendication 11, caractérisé en ce que le logiciel de comparaison permet d'afficher un libellé proposé incluant le libellé librement choisi.

13. Procédé selon la revendication 12, caractérisé en ce que le logiciel de comparaison permet d'afficher un libellé proposé synonyme au libellé librement choisi.